

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 05.09.2023, поданное Частным акционерным обществом «АВК», г. Мариуполь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705442, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ЖЕЛЕША**» по заявке №2018728306 с приоритетом от 05.07.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2019 за №705442 на имя ООО «Сладкие традиции», Республика Марий Эл, г. Звенигово (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2023, указано следующее.

Лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем товарного знака «**Желешка**» по свидетельству №288097 с приоритетом от 27.04.2004, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 705442 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку имеет более поздний

приоритет, чем приоритет, товарного знака, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, ссылаясь при этом на ряд судебных актов принятых президиумом Суда по интеллектуальным спорам (от 19.01.2015 по делу № СИП-614/2014, от 10.04.2017 по делу № СИП-444/2016, от 01.07.2021 по делу № СИП-505/2020), в которых признавалось наличие заинтересованности правообладателя старшего товарного знака в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку с более поздним приоритетом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит принять решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «Желеша» по свидетельству № 705442.

К возражению приложены следующие документы:

- копия распечатки из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №705442;
- копия решения Роспатента от 26.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750;
- копия распечатки из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №288097;
- копия Извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и нотариально заверенный перевод на русский язык.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 19.09.2023, форма 821 от 09.11.2023), однако отзыв правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражения он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018728306 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

Таким образом, в соответствии с пунктом 21 Правил ППС, правообладатель оспариваемого товарного знака считается надлежащим образом уведомленным о принятии возражения к рассмотрению, и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 705442 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №705442 представляет собой словесное обозначение «**ЖЕЛЕША**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: изделия кондитерские; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; халва; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 288097 представляет собой словесное обозначение «Желешка», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ: изделия кондитерские мучные; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; мармелад; масса сладкая молочная для кондитерских изделий; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости; шоколад.

Несмотря на отсутствие в возражении анализа оспариваемого товарного знака «ЖЕЛЕША» на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса с точки зрения его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Желешка», коллегия установила наличие такого сходства в силу фонетического сходства словесных элементов «ЖЕЛЕША» - «ЖЕЛЕШКА», что обусловлено фонетическим сходством, в силу совпадения гласных и согласных звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом слогов (три слога), совпадением звукосочетаний «ЖЕЛЕШ-» в начальной части сравниваемых слов, при этом разница в одной букве «к» не оказывает существенного влияния на общий вывод о наличии сходства, что усиливается визуальным сходством, благодаря использованию одинаковых букв русского алфавита, при этом разный регистр букв (строчные и заглавные) при наличии фонетического сходства, также не влияет на общий вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений, поскольку отсутствие изобразительных элементов и выполнение слов стандартным шрифтом заглавными буквами усиливает сходство знаков.

Кроме того, отсутствие лексического значения этих слов не позволяет провести сравнительный анализ обозначений по критериям семантического сходства, что усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал их однородность в силу присутствия идентичных позиций (изделия кондитерские мучные; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; печенье; помадки [кондитерские изделия]; сладости; шоколад).

Товары 30 класса МКТУ «вафли; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; крекеры; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; пряники; пtiфуры [пирожные]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; халва», в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются товарами одной родовой группы (кондитерские изделия), с которыми, в силу одинакового назначения, также связан товар «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел».

Остальная часть товаров (кушанья мучные; пироги; пицца; пудинги [запеканки]), производятся с использованием сходных пекарных технологий, также как и мучные кондитерские изделия, которые при реализации в торговых точках могут размещаться в одном или в близлежащих отделах, также как товары, не требующие специального приготовления: мюсли; попкорн; хлопья кукурузные; хлопья овсяные.

Все указанные товары находятся в одной (низкой) ценовой категории, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Таким образом, данные товары, маркированные обозначениями, имеющими высокую степень фонетического и графического сходства, могут быть восприняты потребителем как происходящие из одного источника.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя проведенный анализ, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным

подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 6 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11).

Таким образом, поскольку лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на словесный товарный знак «Желешка», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, оно является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №705442.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 705442 недействительным полностью.